

NOTE  
\*\*\*\*

POUR M. GIBSON

AU SUJET DU FILTRE ACTRON, DE L'ÉTENDUE DE SA PROTECTION  
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DES CONSÉQUENCES  
D'UNE VIOLATION DE CETTE PROTECTION

1.- Généralités

Le filtre Actron a fait l'objet d'une demande de brevet en Suisse. Le brevet n'est pas encore délivré dans notre pays. En Allemagne, il vient de faire l'objet d'une publication.

A titre préliminaire, il convient d'insister sur le fait que le brevet d'invention, titre officiel conférant un droit d'exploitation exclusif, ne peut déployer d'effets hors du territoire de l'Etat qui l'a délivré. Ce principe, dit de la territorialité, est d'application universelle, même si toutes les lois ne l'ont pas expressément codifié. Ce principe a été posé par le Tribunal Fédéral en 1909 et a été dès lors confirmé (ATF 35 II 643; ATF 97 II 169 = JT 1971 I 612; ATF 100 II 237 = JT 1975 I 513).

Sur le plan du droit international, il convient de signaler que la convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles, Washington, La Haye, Londres, Lisbonne et Stockholm, prévoit à son article 4 que celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention dans un pays de l'Union jouira pour effectuer le dépôt dans des autres pays d'un droit de priorité pendant 1 an.

2025046120

2.- Définition du brevet

La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LB) ne définit pas le brevet. L'on peut cependant en donner la définition suivante : *"Déclaration écrite émanant du Bureau des brevets, certifiant que la personne désignée comme titulaire revendique la protection découlant du brevet pour l'invention définie et décrite dans le document de brevet et qu'elle a correctement accompli les formalités indispensables à l'obtention."*

De cette définition, l'on retiendra que, en droit suisse, le brevet ne fait que conférer une présomption qui peut être renversée.

L'article 8 LB dispose : *"Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement. Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente et la mise en circulation. Si l'invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet s'étendent aux produits directs du procédé."*

Comme on l'a vu par la définition donnée ci-dessus du brevet, ce droit exclusif n'existe que tant que la présomption que confère le brevet n'est pas renversée. Cette présomption - par opposition à un droit absolu - provient de ce que, en Suisse, la plupart des brevets ne font pas l'objet d'un examen préalable, l'Office se contentant d'un examen extrêmement limité de la demande de brevet et de ses revendications.

2025046121

3.- La nullité du brevet

En dépit de la déclaration de l'autorité compétente incorporée dans la délivrance du brevet, les droits qui y sont mentionnés n'ont pas pris naissance lorsque leur fondement matériel fait défaut. L'acte formel de l'autorité délivrant le brevet ne parvient pas à remplacer ce fondement, mais il crée l'apparence du droit.

L'article 26 LB énumère les différents motifs de nullité du brevet en droit suisse. Cette disposition permet de classer les causes de nullité en causes matérielles et en causes formelles. Les causes matérielles sont essentiellement le défaut d'une des caractéristiques essentielles ou d'un attribut légal de l'invention (absence de niveau technique, de nouveauté ou d'utilisation industrielle possible), ainsi que la délivrance concurrente d'un brevet. Quant aux causes de nullité formelles, ce sont essentiellement une exposition insuffisante de l'invention ou une définition non claire de l'invention.

4.- Les violations des droits du brevet

Au terme de l'article 51, alinéa 2, LB, ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet.

L'article 66 LB dispose :

2025046122

" Art. 66

*Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après :*

*a/ Celui qui utilise illicitement l'invention brevetée.*

*L'imitation est considérée comme une utilisation;*

*b/ Celui qui se refuse à déclarer à l'autorité compétente la provenance des produits fabriqués illicitement qui se trouvent en sa possession;*

*c/ Celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;*

*d/ Celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution. "*

5.- Le problème sur le plan du droit civil

a/ Dès lors que la délivrance d'un brevet ne fait que conférer la présomption que l'on a vue plus haut, l'article 74 LB a institué l'action en constatation de droit. Celui qui justifie d'un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l'existence ou l'absence d'un état de faits ou d'un rapport de droit auquel la LB attache des effets, notamment :

1.- qu'un brevet déterminé existe à bon droit

2.- que le défendeur a commis l'un des actes mentionnés à l'article 66

2025046123

3.- que le demandeur n'a commis aucun des  
actes mentionnés à l'article 66

.....

L'action en constatation de droit appartient donc  
tant au titulaire du brevet qu'à celui qui entend démon-  
trer qu'il n'a pas commis un des actes mentionnés à l'ar-  
ticle 66 LB.

b/ L'article 26 LB prévoit que, sur demande, le  
Juge constatera la nullité du brevet, notamment lorsque  
l'objet du brevet n'est pas brevetable.

c/ En vertu de la loi sur les brevets, il est  
bien entendu possible au titulaire du brevet d'intenter  
l'action en cessation qui tend à obtenir une injonction  
judiciaire interdisant au défendeur de troubler de façon  
illicite la sphère d'intérêts du demandeur. Elle peut con-  
cerner des atteintes existantes et, partant, durables ou  
des atteintes imminentes.

L'art. 72 LB, qui confère cette action en cessa-  
tion, permet également d'agir en suppression de l'état de  
faits de l'acte illicite.

d/ L'art. 69 LB permet au demandeur, titulaire du  
brevet, de requérir du Juge qui ~~il~~ ordonne la confiscation  
et la vente ou la destruction des produits fabriqués illici-  
tement ou des installations, de l'outillage, etc., servant  
à leur fabrication.

2025046124

e/ La LB institue également à son article 73  
l'action en dommages et intérêts.

La jurisprudence a admis que le titulaire du brevet pouvait demander au défendeur la restitution du bénéfice que ce dernier a acquis en violant son brevet, ceci sur la base de l'article 423 CO (ATF 63 II 280). La jurisprudence a cependant prévu qu'il n'était pas possible au demandeur de cumuler la demande en dommages et intérêts et celle en restitution du profit illicite (JT 1971 I 612 / JT 1973 I 525).

6.- Le problème sur le plan du droit pénal

L'article 81 LB dispose que celui qui intentionnellement commet l'un des actes mentionnés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à Fr. 20'000.-. Le droit de porter plainte se prescrit par 6 mois à compter du jour où le lésé a connu l'auteur de l'infraction.

7.- La procédure

a/ En matière civile :

Les droits de procédure cantonaux sont applicables pour autant que la LB n'en dispose pas autrement. S'agissant des procès au fond, la LB ne comporte aucune disposition spéciale de procédure.

Pour ce qui est du for, savoir de l'endroit où il y a lieu d'ouvrir action, l'article 75 LB prévoit :

2025046125

1 "Est compétent pour connaître les actions prévues par la présente loi :

- a/ Pour les actions intentées par le requérant ou le titulaire d'un brevet contre des tiers : le juge du domicile du défendeur, ou du lieu où l'acte a été commis, ou du lieu où le résultat s'est produit;
- b/ Pour des actions intentées par des tiers contre le requérant ou le titulaire d'un brevet : le juge du domicile du défendeur; si ce domicile n'est pas situé en Suisse, le juge compétent est celui du lieu où le mandataire inscrit au registre exerce son activité ou, si le mandataire est radié du registre, le juge du lieu où le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a son siège.

2 Si différents lieux entrent en ligne de compte, le juge compétent sera celui qui le premier aura été saisi de l'action. "

b/ En droit pénal :

Ce sont également les procédures cantonales qui prévoient la manière d'instruire l'affaire pénale. L'article 86 LB prévoit cependant que si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction.

2025046126

Si l'action est intentée en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive. Entre-temps, la prescription sera suspendue. L'action civile pourra être intentée soit devant le juge du domicile du défendeur, soit devant le juge du lieu où la procédure pénale a été engagée.

En ce qui concerne l'autorité compétente, c'est l'article 84 qui prévoit que, au plan pénal, cette autorité est celle du lieu où l'auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s'est produit ou, le cas échéant, celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

#### 8.- Mesures provisionnelles

L'article 77 LB prévoit qu'à la requête de la personne qui aura qualité pour intenter l'action, l'autorité compétente en vue d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de faits ou de l'exercice provisoire en droits litigieux relatifs à la cessation d'un acte ou à la suppression de l'état de faits qui en résulte ordonne des mesures provisionnelles. Elle peut notamment prévoir une description précise des procédés prétendus appliqués illicitement ou des produits prétendus fabriqués illicitement, ainsi que des installations, outillage, etc., servant à leur fabrication, ou la saisie de ces objets.

Le requérant devra rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l'intention de commettre un acte contraire à la présente loi et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

2025046127



Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, l'autorité entendra la partie adverse: s'il y a péril en la demeure, elle pourra auparavant déjà prendre des mesures d'urgence.

Le cas échéant, l'autorité, en même temps qu'elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 60 jours au plus, pour intenter l'action, en l'avisant que les mesures ordonnées tomberont s'il n'agit pas dans ce délai.

L'autorité compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles est, au sens de l'art. 78 LB, celle du lieu où l'action civile doit être intentée, conformément à l'art. 75.

En principe, la qualité pour agir par voie de mesures provisionnelles n'appartient qu'à celui à qui un brevet a été délivré. Dans ce cas particulier, on ne peut cependant pas exclure que la qualité pour agir de B.A.T. lui soit reconnue par le juge de mesures provisionnelles dès lors que celle-ci a déjà un brevet allemand qui lui a été délivré après un examen technique préalable.

\*\*\*\*\*

2025046128

Discussions et conclusions

- a) B.A.T. n'a pas de brevet en Suisse lors du lancement du filtre concurrent.

Tant que B.A.T. n'est pas protégée par un brevet en Suisse, le concurrent pourrait en principe lancer sur le marché une cigarette munie du filtre B.A.T. Le risque que prendrait le concurrent en agissant ainsi est cependant assez grand. D'une part la qualité pour agir par voie de mesures provisionnelles pourrait en principe être reconnue à B.A.T. qui pourrait donc tenter de faire cesser la violation de son droit "en expectative". D'autre part, dès que le brevet serait délivré à B.A.T., celle-ci en tous les cas pourrait agir par toute voie de droit pour faire cesser la violation de son brevet et la faire sanctionner par les juges civil et pénal.

- b) B.A.T. a déjà un brevet en Suisse lors du lancement du filtre concurrent.

Pour s'opposer à l'action de B.A.T. sur le plan civil (action au fond ou mesures provisionnelles), le concurrent ne pourrait invoquer que le fait que son filtre n'est pas du tout une violation du brevet de B.A.T., au sens de l'art. 66 LB, ou que le brevet de B.A.T. est nul.

2025046129

En mesures provisionnelles, les chances de succès de ce dernier moyen de défense sont quasiment inexistantes, si le concurrent n'a pas pris soin d'ouvrir action en nullité du brevet de B.A.T., avant le lancement du filtre concurrent et si, dans sa demande, ne figurent pas d'ores et déjà des moyens décisifs pour convaincre le juge du bien-fondé de ses arguments, moyens qui seraient repris, en réponse, dans la procédure provisionnelle.

Si le filtre du concurrent ne se distingue pas essentiellement du filtre breveté par B.A.T., au point de ne pas constituer une infraction au sens de l'art. 66 LB, B.A.T. pourra, jusqu'à droit connu sur le fond, s'opposer avec beaucoup de chances de succès au lancement de ce filtre.

Bien entendu, on pourrait également tenter d'obtenir la condamnation pénale du concurrent.

L'on peut donc conclure comme suit :

Si B.A.T. gagne en définitive le procès au fond, elle pourra obtenir la destruction des moyens de production de ce filtre et des dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant de la vente momentanée de cigarettes munies du filtre concurrent.

2025046130

Si, au contraire, B.A.T. perd son procès au fond, ce serait elle qui s'exposerait à devoir payer les dommages et intérêts au concurrent qui n'aurait pu utiliser son filtre pendant la durée du procès au fond. Dans l'hypothèse où B.A.T. perdait son procès au fond parce que son brevet était déclaré nul, il faudrait admettre que B.A.T. n'a jamais été protégée par son brevet et que, dès le lancement du nouveau filtre sur le marché, les autres concurrents auraient pu également l'utiliser.

\*\*\*\*\*

Lausanne, le 24 décembre 1982.

2025046131